



"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

DIRECCION DIVISIONAL DE PATENTES
SUBDIRECCION DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES AREAS MECANICA,
ELECTRICA Y DE REGISTROS DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE EXAMEN DE FONDO AREA MECANICA
Expediente PA/a/2005/009213 de Patente PCT.

Requisito 1

Asunto: Se comunica el resultado del examen de fondo.

México, D.F., a 29 de abril de 2008

CÉSAR RAMOS DE MIGUEL
Apoderado de
MODEC INTERNATIONAL, L.L.C.
SEA ENGINEERING ASSOCIATES, INC.
Pedro Luis Ogazón 17
San Angel
01000, ALVARO OBREGON, Distrito Federal

No. de Folio: 39800

RECIBI ORIGINAL

Nombre:

Fecha:

Firma:

REF: Su solicitud No. PA/a/2005/009213 de Patente PCT presentada el 27 de Febrero de 2004.

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en los artículos 53 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y 42 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI), se le comunica lo siguiente:

El examen fue realizado en base a los siguientes documentos de la solicitud:

Descripción: 1 a 10 como originalmente fueron presentadas, y 1 a 14 como fueron presentadas en su escrito con folio No. 57754.

Reivindicaciones: No. 1 a 43 como originalmente fueron presentadas, y 1 a 39 como fueron presentadas en su escrito con folio No. 57754.

Figuras: No. 1 a 13 como originalmente fueron presentadas, y 1 a 13 como fueron presentadas en su escrito con folio No. 57754.

- 1) Las figuras no cumplen con lo establecido en el artículo 9 fracción XII del RLPI, toda vez que el elemento "tensor 42" mencionado en la página 12 línea 9 de la descripción no es mostrado en alguna de las figuras, por lo cual deberá reponer alguna de las figuras en la cual dicho elemento sea mostrado de forma clara.

Por lo anterior y en base a lo establecido en el artículo 55 de la LPI, deberá reponer las figuras, como se indico en el punto anterior, de forma que dichas figuras sean claras.

- 2) Habiéndose efectuado una búsqueda de anterioridades para esta invención, se encontraron los siguientes documentos con categoría "X" que afecta la novedad de las cláusulas indicadas a continuación:

D1) US 4 657 439 (Petersen) publicado el 14 de abril de 1987, ver todo el documento, es relevante para las cláusulas 1 a 39.

D2) US 6 371 697 (Huang et al) publicado el 16 de abril de 2002, ver figuras 2, 3, 5 y 5A, es relevante para las cláusulas 21 a 39.

Se anexa copia simple del documento antes citado.



MX/2008/39800

- 3) En base a lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley de la Propiedad Industrial, se determino que la presente solicitud contiene materia que no es susceptible de protección, ya que la materia que se pretende proteger en las cláusulas 1 a 39 carece de novedad, por las razones que se exponen a continuación:

- 3.1) La materia reclamada en la cláusula 1 de su solicitud carece de novedad, ya que las etapas del método que intenta proteger son conocidas en el documento D1, el cual divulga:

Un método para acoplar una pluralidad de tuberías verticales o umbilicales que tienen extremos interiores fijados a un área del fondo del mar a una embarcación flotante que tiene un casco con una quilla (ver figura 1) y amarrados generalmente por arriba de dicha área (ver columna 5 línea 12 a columna 6 línea 59) el cual comprende: suspender de manera resistente dichas tuberías verticales (figura 1 referencias 25, 15A....C) u umbilicales desde una elevación por arriba de dicho casco (11); soportar lateralmente dichas tuberías (ver figura 2 referencias 15B) verticales o umbilicales en puntos (31) a lo largo del perímetro de dicho casco (ver figuras 2, 8); etapas de método que son similares a las etapas de método que intenta proteger en la cláusula 1 de su solicitud.

- 3.2) La materia reclamada en la cláusula 15 de su solicitud carece de novedad, ya que las etapas del método que intenta proteger son conocidas en el documento D1, el cual divulga:

Un método para acoplar una pluralidad de tuberías verticales o umbilicales que tienen extremos interiores fijados a un área del fondo del mar a una embarcación flotante que tiene un casco sumergido con una quilla (ver figura 1) y generalmente amarrada por arriba de dicha área (ver columna 5 línea 12 a columna 6 línea 59) el cual comprende: suspender de manera resistente dichas tuberías verticales (figura 1 referencias 25, 15A....C) o umbilicales desde una elevación por arriba de dicha quilla (ver figura 1); y soportar lateralmente dichas tuberías (ver figura 2 referencias 15B) verticales o umbilicales en pasajes verticales (31) formados a través de dicho casco (ver figuras 2, 8); etapas de método que son similares a las etapas de método que intenta proteger en la cláusula 15 de su solicitud.

- 3.3) La materia reclamada en la cláusula 21 de su solicitud carece de novedad, ya que las características estructurales que intenta proteger son conocidas en el documento D2, el cual divulga:

Una embarcación flotante que comprende: un casco de flotación (14) sumergido que tiene una quilla (18); una columna (16) que tiene un extremo inferior acoplado a dicho casco, dicha columna que se extiende por arriba de la línea de flotación (ver figura 3), una cubierta (12) acoplada a un extremo superior de dicha columna (16), un dispositivo de amarre (20) que tiene un extremo superior acoplado a dicho casco (22) y un extremo inferior acoplado al lecho marino (30), una guía de quilla (32) que tiene un pasaje en la misma cilíndrico generalmente orientado de manera vertical acoplado a una superficie exterior de dicho casco (ver figura 2); un tensor (48) acoplado a dicha embarcación y dispuesto en una elevación por arriba de dicho casco; y una tubería umbilical (46) que tiene un extremo inferior acoplado al lecho marino y un extremo superior acoplado de manera resistente a dicho tensor (ver figuras 3 y 5), dicha tubería vertical u umbilical que pasa dentro de dicho pasaje de dicha guía de quilla; características que son similares a las características estructurales que intenta proteger en la cláusula 21 de su solicitud, y que además también son mostradas en las figuras 1 a 3 de su solicitud las cuales pertenecen al estado del arte, tal y como es mencionado en las páginas 2 líneas 5 y 6 y página 3 líneas 4 y 5.

- 3.4) La materia reclamada en la cláusula 33 de su solicitud carece de novedad, ya que las características estructurales que intenta proteger son conocidas en el documento D2, el cual divulga:

Una embarcación flotante que comprende: un casco de flotación (14) sumergido que tiene una quilla (18); una columna (16) que tiene un extremo inferior acoplado a dicho casco, dicha columna que se extiende por arriba de la línea de flotación (ver figura 3), una cubierta (12) acoplada a un extremo superior de dicha columna (16), un dispositivo de amarre (20) que tiene un extremo superior acoplado a dicho casco (22) y un extremo inferior acoplado al lecho marino (30), una abertura vertical (32) formada en dicho casco; un tensor (48) acoplado a dicha embarcación y dispuesto en una elevación por arriba de dicho casco; y una tubería vertical u umbilical (46) que tiene un extremo inferior acoplado al lecho marino y un extremo superior acoplado de manera resistente a dicho tensor (ver figuras 3 y 5), dicha tubería vertical u umbilical que pasa dentro de dicho pasaje de dicha guía de quilla; características que son similares a las características estructurales que intenta proteger en la cláusula 33 de su solicitud, y que además también son mostradas en las figuras 1 a 3 de su solicitud las cuales pertenecen al estado del arte, tal y como es mencionado en las páginas 2 líneas 5 y 6 y página 3 líneas 4 y 5.

3.5) Las cláusulas 2 a 14, 16 a 20, 22 a 32 y 34 a 39, carecen de novedad y/o actividad inventiva, como se indica a continuación:

3.5.1) Las cláusulas 2 a 6 carecen de novedad, ver figura 1 del documento D1 y figuras 1 y 4 de su solicitud las cuales pertenecen al estado del arte como se menciona en las páginas 2 líneas 5 y 6 y página 3 líneas 4 y 5; las cláusulas 7, 11 carecen de novedad, ver figura 1 del documento D1 referencia 27A; las cláusulas 8, 10, 12, 13 carecen de novedad ver figura 1 del documento D1; las cláusulas 14, 20 carecen de novedad ver columna 1 líneas 46 a 50; las cláusulas 16, 17, 18, 19, carecen de novedad ver figura 1 de D1 referencia referencias 27A, 25, 25A; las cláusulas 22, 23, 34, 35, carecen de novedad ver figura 1 referencia 12 de su solicitud; las cláusulas 24, 36 carecen de actividad inventiva ver figura 1 referencia 27A, la cual funciona como una junta de quilla, un técnico con conocimientos medios en la materia haría obvia la posibilidad de utilizar dicho flotador "junta de quilla" en la embarcación mostrada en la rejilla de puntales de la figura 4 de su solicitud, y sin la aplicación de un paso inventivo; las cláusulas 25 a 27 carece de novedad ver figura 2 del documento D2; las cláusulas 32, 37, 38, 39 carecen de novedad ver figura 5 del documento D2;

3.6) Las cláusulas 29 y 30 no contienen alguna característica técnica adicional la cual en combinación con la materia de la cláusula 23 de pie a una cláusula patentable, toda vez que dichas cláusulas intentan proteger únicamente la variación en altura de la colocación de una guía de quilla.

3.7) Para la reposición del capítulo reivindicatorio se tomara en cuenta lo siguiente:

3.8) Las cláusulas 1, 15, 21, 33 deberán redactarse de forma que se incluyan dos partes, definiendo en "el preambulo" a las características técnicas que ya hayan sido divulgadas en los documentos D1 y D2 para indicar que pertenecen al estado de la técnica; y precisar en la parte "caracterizante" la materia que no haya sido divulgada en los documentos D1 y D2, de forma que se precise lo patentable de la invención; de forma que se cumpla lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo que Establece las Reglas de Presentación de Solicitudes ante el IMPI.

3.9) Reclamara en cláusulas subsecuentes a las cláusulas 1, 15, 21, 33 únicamente modalidades de la invención, procurando que éstas guarden una dependencia congruente con las cláusulas independientes o dependientes relacionadas, de forma que se precisen las características adicionales a proteger y se cumpla lo dispuesto en el artículo 29 fracciones VI y VII del RLPI.

Por lo anterior, deberá presentar argumentos de carácter técnico en las cuales haga notar las diferencias existentes entre la materia divulgada en los documentos D1 y D2 y su invención, y en su caso, hacer las modificaciones necesarias en el capítulo reivindicatorio, para lo cual, en base en lo dispuesto en los artículos 12 fracción I, III y V, 47 fracción III y 55 de la LPI, 29 fracciones VI y VII y 45 del Reglamento de la misma Ley, deberá reponer el capítulo reivindicatorio como se indica en el punto 3.8 y 3.9, de tal forma que quede reclamada solo la materia nueva que no haya sido divulgada en dicho documento.

Las aclaraciones o modificaciones realizadas ya sea en la descripción, en los dibujos y/o en las reivindicaciones, no deberán contener materia adicional con mayor alcance que la materia presentada originalmente en la solicitud y/o elementos que den soporte a reivindicaciones adicionales, de tal manera que se cumpla con lo establecido en el artículo 55 BIS LPI.

Asimismo deberá efectuar el pago que establece la tarifa vigente y exhibir el comprobante correspondiente.

Para que satisfaga estos requisitos, se le concede un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha en que se le notifique el presente oficio, apercibido que de no cumplir este requerimiento en el plazo señalado se considerará abandonada su solicitud de patente PCT de conformidad con lo dispuesto por los arts. 55 y 58 de la Ley de la Propiedad Industrial.



El presente oficio corresponde al primer requerimiento de examen de fondo, el cual se emite, además de lo fundamentado anteriormente, conforme al artículo 13 del Acuerdo por el que se establecen Reglas y Criterios para la resolución de diversos trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de agosto de 2004.

El suscrito firma el presente oficio con fundamento en los artículos 6º fracciones III y XI y 7º bis 2 de la Ley de la Propiedad Industrial (Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) 27/06/1991, reformada el 02/08/1994, 26/12/1997, 17/05/1999, 26/01/2004, 16/06/2005 y 25/01/2006); artículos 1º, 3º fracción V inciso a) sub inciso iii), 4º y 12º fracciones I, II, III, IV y VI del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 14/12/1999, reformado el 01/07/2002, 15/07/2004, 28/07/2004 y 7/09/2007); artículos 1º, 3º, 5º fracción V inciso a) sub inciso iii), 16 fracciones I, II, III, IV y VI y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.O.F. 27/12/1999, reformado el 10/10/2002, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007); 1º, 3º y 5º incisos e) e i) y penúltimo párrafo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador, Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores Departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. (D.O.F. 15/12/1999, reformado el 04/02/2006, 29/07/2004, 04/08/2004 y 13/09/2007).

**A T E N T A M E N T E
EL COORDINADOR DEPARTAMENTAL**

ING. GUSTAVO ALVAREZ SOTO

IPC/MDDP.6.2008.2